

**LEGARRETA Y ASOCIADOS, S.C.**  
**ABOGADOS**  
AV. PICACHO AJUSCO No. 130-503  
COL. JARDINES EN LA MONTAÑA  
C.P. 14210 MEXICO, D.F.  
(5255) 5631-1413 (5255) 56311812 FAX (5255) 5631-0659  
e-mail: legarreta@legarreta.com.mx  
www.legarreta.com.mx

Ciudad de México, a 19 de Abril de 2016.

**REF:** Cartas consentimiento para el registro de una marca en Mexico.

Estimados Clientes y Amigos:

Una práctica común en otros países durante el trámite de marca es negociar y obtener cartas consentimiento por parte de los titulares de derechos marcarios citados como impedimento para el registro.

En nuestro país, el otorgamiento de cartas consentimiento era aceptado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial hasta hace algunos años, sin embargo, al día de hoy se ha endurecido el criterio, por lo que sólo en pocos casos la mera exhibición de la carta permite salvar el impedimento.

El argumento del IMPI para no aceptar este tipo de autorizaciones entre las partes es la protección a los consumidores, quienes según la autoridad, podrían verse engañados entre un producto o servicio y otro del competidor.

El razonamiento del IMPI ha sido confirmado por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, quien además argumenta que la Ley de la materia no tiene previsto los Convenios de co-existencia ni las cartas consentimiento, por tanto la voluntad de las partes no puede estar por encima del orden público.

En virtud de lo anterior, es claro que por sí solas las Cartas Consentimiento y los Convenios de Coexistencia no garantizan el otorgamiento de un registro por parte del Instituto, por lo anterior sugerimos acompañarlos siempre de una limitación de productos o servicios según sea el caso. Asimismo, lo que permiten las cartas consentimiento y/o los convenios de coexistencia correctamente redactados es que concurren en el mercado pacíficamente marcas que, habiendo sido consideradas similares por la autoridad marcaria, no constituyan un problema entre los titulares, evitando así un litigio o infracción, aunque no exista un registro al final del trámite.

Quedamos a sus órdenes para cualquier duda y/o aclaración al respecto.

Atentamente

Legarreta y Asociados, S.C.